



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2006276

du 10 janvier 2012

Opposant : **Additive LTD**
37 Warren Street
London W1T 6AD
Royaume-Uni

Mandataire : **Novagraaf Nederland B.V.**
Postbus 22722
1100 DE Amsterdam-Zuidoost
Pays-Bas

Droit invoqué 1 : Enregistrement communautaire 9023979
DARLING

Droit invoqué 2 : Enregistrement communautaire 7451743
DARLING

contre

Défendeur : **PINET Emilie, agissant sous le nom de OOH DARLING FASHION AND FANTASY**
Route de Wallonie, Darse d'Hautrage
7334 Hautrage
Belgique

Mandataire : **Actéo – Cabinet d'avocats**
Ilot Saint-Michel, Place Verte 13
4000 Liège
Belgique

Marque contestée : Dépôt Benelux 1213821
OOH DARLING

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 28 janvier 2011, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale « OOH DARLING » pour distinguer des produits et services en classes 6, 14, 18, 20, 22, 25 et 38. Cette demande de marque a été mise à l'examen sous le numéro 1213821 et a été publiée le 8 février 2011.

2. Le 28 avril 2011, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les droits antérieurs suivants :

- Enregistrement communautaire, numéro 9023979, de la marque verbale « DARLING » déposée le 13 avril 2010, et enregistrée le 2 septembre 2010, pour des produits en classes 14 et 18 ;
- Enregistrement communautaire, numéro 7451743, de la marque verbale « DARLING » déposée le 20 janvier 2009, et enregistrée le 28 juillet 2009, pour des produits en classe 25.

3. Il ressort du registre concerné que l'opposant est effectivement le titulaire des droits invoqués.

4. L'opposition fut introduite contre tous les produits des classes 14, 18 et 25 du dépôt contesté et basée sur tous les produits revendiqués par les enregistrements antérieurs.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après « CBPI »).

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. Le 3 mai 2011, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties la notification relative à la recevabilité de l'opposition.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 4 juillet 2011. Le 7 juillet 2011, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 7 septembre 2011 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

9. Le 29 août 2011, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 1^{er} septembre 2011, un délai jusqu'au 1^{er} novembre 2011 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 2 novembre 2011, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Ceux-ci sont réputés avoir été déposés dans le délai imparti par l'Office. En effet, conformément à l'article 3.9 du Règlement d'exécution (ci-après : « RE »), le délai du 1^{er} novembre 2011 expirant un jour férié, jour de fermeture de l'Office, est automatiquement étendu au premier jour ouvrable qui suit, soit en l'espèce, le 3 novembre 2011. Les arguments du défendeur ont été envoyés par l'Office à l'opposant le 3 novembre 2011.

11. Chaque partie a introduit ses observations dans les délais impartis par l'Office.
12. L'Office estime qu'il dispose d'éléments suffisants pour pouvoir statuer sur l'opposition.

II. MOYENS DES PARTIES

13. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI, une opposition auprès de l'Office, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de l'identité ou de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits et services des marques en question.

A. Arguments de l'opposant

14. En ce qui concerne la comparaison des produits, l'opposant constate que les produits visés en classes 14, 18 et 25 par le dépôt contesté sont repris à l'identique dans la liste des produits visés en classes 14, 18 et 25 par les droits invoqués.

15. Concernant la comparaison des signes, l'opposant considère que les éléments « DARLING » constituent les éléments dominants et les plus distinctifs des signes en cause. L'ajout du mot court « OOH » au sein du dépôt contesté serait insuffisant pour contrebalancer la ressemblance des signes résultant de la reprise à l'identique du mot « DARLING ». Il en déduit une forte ressemblance phonétique et visuelle entre les signes. Sur le plan conceptuel, l'opposant relève que les marques renvoient au mot « chéri, chérie », traduction française du mot anglais « DARLING ». L'utilisation de l'onomatopée « OOH » au sein du droit contesté renforcerait cette convergence conceptuelle. Il en déduit une forte ressemblance conceptuelle entre les signes.

16. En conclusion, l'opposant considère qu'il existe un risque de confusion entre les droits invoqués et le dépôt contesté. Il demande à l'Office de faire droit à l'opposition, de refuser l'enregistrement du dépôt contesté pour les produits visés et de condamner le défendeur à payer à l'opposant un montant de 1.000 EUR.

B. Réaction du défendeur

17. A titre préliminaire, le défendeur attire l'attention de l'Office sur le fait que l'opposant aurait déposé le premier droit invoqué après l'utilisation par le défendeur du nom commercial « OOH DARLING » et après que le défendeur ait acquis une certaine renommée dans le secteur des bijoux de fantaisie. Il en déduit que le dépôt du premier droit invoqué, en connaissance de l'existence du nom commercial antérieur « OOH DARLING », est fait en violation de ses droits. Le défendeur soutient encore que les droits invoqués ne sont pas valables à défaut de tout pouvoir distinctif intrinsèque.

18. En ce qui concerne la comparaison des produits, le défendeur conteste leur similitude, ce dernier ne commercialisant que des bijoux de fantaisie destinés à une clientèle jeune alors que les produits vendus par l'opposant seraient plus classiques et sobres et plus onéreux.

19. En ce qui concerne la comparaison des signes, le défendeur reconnaît que les signes se ressemblent partiellement du fait de la reprise du terme « DARLING » mais attire toutefois l'attention de

l'Office sur l'importance du premier élément verbal « OOH » du dépôt contesté. Il considère en effet que le mot « DARLING » est descriptif et que la reprise de ce terme ne peut mener à l'existence d'un risque de confusion. Tenant compte du fait que les marques doivent être comparées dans leur ensemble, le défendeur estime que l'adjonction du mot « OOH » au sein du dépôt contesté permet de distinguer très nettement les marques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

20. Le défendeur attire encore l'attention de l'Office sur la place prépondérante donnée au terme « OOH » dans l'utilisation stylisée qui est faite en pratique du dépôt contesté.

21. En conclusion, le défendeur estime qu'il ne peut être question de risque de confusion en l'espèce. Il demande à l'Office de rejeter l'opposition et d'enregistrer le dépôt contesté. A titre subsidiaire, le défendeur estime que si l'opposition devait être accueillie, elle ne pourrait l'être qu'en ce qui concerne les produits visés en classe 25 par les signes en cause.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

22. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI, le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du dépôt, introduire une opposition écrite auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle contre une marque qui prend rang après sa marque, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, ou qui est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

23. L'article 2.3, sous a et b, CBPI dispose que : « *Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à : a. des marques identiques déposées pour des produits ou services identiques ; b. des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure* ».

24. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : « CJUE ») relative à l'interprétation de la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (ci-après : « la Directive »), constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (arrêts CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999 ; voir aussi e.a. CJBen, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 octobre 2000 ; CJBen, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juin 2002 ; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 novembre 2003 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des signes

25. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

26. Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la Directive (comp. article 2.3, sous b, CBPI), aux termes duquel « il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure », que la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, arrêt Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

27. Etant donné que les droits invoqués sont des signes verbaux parfaitement identiques, ils seront traités ci-après de manière confondue sous l'appellation « droit invoqué ».

28. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
DARLING	OOH DARLING

29. La circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement par la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques (TUE, arrêt Ecoblue, T-281/07, 12 novembre 2008 ; en ce sens également : TUE, arrêt LIFE BLOG, T-460/07, 20 janvier 2010 et décision d'opposition OBPI, SAAB-SPYKER, n°2005435, 11 mai 2011).

Comparaison conceptuelle

30. Le signe contesté est un signe purement verbal composé de deux mots : « OOH » (trois lettres) et « DARLING » (sept lettres). Le droit invoqué est composé d'un seul mot de sept lettres « DARLING ».

31. Ces deux signes renvoient au mot anglais « DARLING » signifiant « chéri(e) » et qui est couramment utilisé dans la langue anglaise. L'usage de ce terme anglais est très largement répandu dans le langage courant et le public Benelux en percevra directement la signification. L'ajout de l'onomatopée « OOH » peut, en combinaison avec le mot « DARLING », évoquer l'émoi, la surprise ou encore tout autre sentiment selon l'intonation choisie. En l'espèce, cette onomatopée n'a de sens qu'en ce qu'elle est accolée au terme « DARLING » qui constitue bien l'élément dominant au sein des signes en cause.

32. Au vu de ces considérations, l'Office considère que les signes sont identiques, ou à tout le moins fortement similaires, sur le plan conceptuel.

Comparaison visuelle

33. Même si le dépôt contesté comprend deux mots là où le droit invoqué n'en contient qu'un et que, corrélativement, la longueur des signes diffère, l'Office estime qu'il subsiste une ressemblance visuelle des signes en cause due à la reprise intégrale de l'élément dominant « DARLING » constituant le droit invoqué, sans que l'ajout du terme « OOH » en début de signe ne soit de nature à influencer cette conclusion, et ce, en dépit de l'importance de la partie initiale d'un signe dans la perception du public pertinent.

34. L'Office conclut que, sur le plan visuel, les signes en cause se ressemblent fortement.

Comparaison phonétique

35. Le droit invoqué contient deux syllabes là où le dépôt contesté en contient trois. La cadence de prononciation est donc quelque peu différente. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, le dépôt contesté reprend intégralement le droit antérieur lequel constitue l'élément dominant du dépôt contesté.

36. L'Office conclut donc que sur le plan phonétique, les signes se ressemblent fortement.

Conclusion

37. Les signes se ressemblent fortement sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes sont identiques ou, à tout le moins, fortement similaires.

Comparaison des produits

38. Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJUE, arrêt Canon, précité).

39. Les droits invoqués étant parfaitement identiques, les produits couverts par ceux-ci sont traités, ci-après, de manière confondue.

40. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Cl 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques.	Cl 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques.
Cl 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie.	Cl 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie.

CI 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

CI 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

41. Tous les produits visés par le dépôt contesté sont repris *expressis verbis* dans la liste des produits couverts par le droit invoqué. Les produits doivent donc être considérés comme identiques.

A.2. Appréciation globale

42. L'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services et la ressemblance des signes jouent un rôle particulier dans l'appréciation du risque de confusion.

43. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il faut tenir compte du fait que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité). Vu que la classification utilisée ne fait pas clairement apparaître qu'il s'agirait de produits pour lesquels le niveau d'attention du public concerné serait plus élevé, il faut conclure qu'en l'espèce le niveau d'attention du public est un niveau d'attention normal.

44. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd, précités).

45. Il convient de relever que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la notoriété dont elles jouissent sur le marché, bénéficient d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir arrêt Canon, précité). Contrairement à ce que soutient le défendeur, le terme « DARLING » n'est nullement descriptif des produits visés en classes 14, 18 et 25 et jouit d'un pouvoir distinctif normal. En effet, ce terme n'a pas de signification directe et claire en relation avec les produits revendiqués. A titre surabondant, même si un caractère distinctif faible devait être reconnu aux droits invoqués, l'Office rappelle que le caractère distinctif n'est qu'un élément parmi d'autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d'une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d'une similitude des signes et des produits ou des services visés (en ce sens : TUE, arrêt FLEXI AIR, T-112/03, 16 mars 2005, et arrêt Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 décembre 2007 ; CJUE, arrêt Ferromix, C-579/08 P, 15 janvier 2010).

46. En l'espèce, les signes se ressemblent fortement sur les plans visuel et phonétique. Ils sont identiques, ou à tout le moins fortement similaires, sur le plan conceptuel. Les produits visés par les signes en cause sont identiques. Dès lors, l'Office estime que le public pourra croire que les produits identiques couverts par les droits invoqués, d'une part, et par le dépôt contesté, d'autre part, proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

47. La procédure d'opposition a pour but de résoudre des conflits, potentiels ou non, sur base des seuls motifs prévus à l'article 2.14, CBPI. D'autres motifs, tels que la mauvaise foi, l'atteinte à, ou le profit indûment tiré de, la notoriété ou du caractère distinctif du droit invoqué au sens de l'article 2.3, sous c, CBPI, l'existence d'un nom commercial antérieur (voir point 17), ne peuvent être pris en considération dans le cadre du contentieux d'opposition dévolu à l'Office. Ces motifs ne peuvent être invoqués que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.

48. L'argument du défendeur, selon lequel les produits commercialisés en classe 14 par chacune des parties ne s'adresseraient pas à un même public (voir point 18), ne peut être pris en considération. En effet, l'Office se base sur les données reprises au registre lesquelles ne précisent pas, en l'espèce, la nature ou la destination des produits vendus. A ce propos, il convient de souligner que l'utilisation envisagée ou effective d'une marque dont l'enregistrement est demandé, dans un secteur ou sur un marché déterminé, ne saurait être prise en compte dès lors que l'enregistrement considéré ne comporte une limitation en ce sens, fût-elle possible (en ce sens : TUE, arrêt M+M EUROdata, T-317/01, 30 juin 2004 et arrêt ARTHUR ET FELICIE, T-346/04, 24 novembre 2005). En outre, les modalités particulières de commercialisation des produits et services en cause peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques en conflit, elles ne sont donc pas appropriées aux fins de l'analyse prospective du risque de confusion entre lesdites marques (en ce sens : CJUE, arrêt Quantum, C-171/06, 15 mars 2007).

49. Enfin l'argument du défendeur relatif à l'utilisation stylisée de sa marque sous forme semi-figurative, laquelle introduirait des différences importantes avec les droits invoqués (voir point 20), ne peut être pris en considération par l'Office. En effet, dans le cadre du contentieux de l'opposition, la comparaison doit s'effectuer entre les signes tels qu'ils ont été enregistrés ou tels qu'ils figurent dans la demande d'enregistrement, indépendamment de leur usage par la partie qui s'en prévaut.

C. Conclusion

50. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion entre les droits invoqués désignant des produits identiques en classes 14, 18 et 25.

IV. CONSÉQUENCE

51. L'opposition numéro 2006276 est justifiée.

52. Le dépôt Benelux 1213821 n'est pas enregistré pour les produits contre lesquels l'opposition est dirigée, à savoir :

- Classe 14 (*tous les produits*)
- Classe 18 (*tous les produits*)
- Classe 25 (*tous les produits*)

53. Le dépôt Benelux 1213821 est enregistré pour les produits et services contre lesquels l'opposition n'est pas dirigée, à savoir :

- Classe 6 (*tous les produits*)
- Classe 20 (*tous les produits*)
- Classe 22 (*tous les produits*)
- Classe 38 (*tous les services*)

54. L'opposition étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice de l'opposant en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI, à lire en lien avec la règle 1.32 RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 10 janvier 2012

Lionel Duez
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : François Veneri